

**N° 5895<sup>3</sup>****CHAMBRE DES DEPUTES**

Session ordinaire 2008-2009

**PROJET DE LOI**

**portant transposition de la directive 2004/48 CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et portant désignation des tribunaux des dessins ou modèles communautaires, et ayant pour objet de modifier:**

- la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et bases de données
- la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention

\* \* \*

**RAPPORT DE LA COMMISSION DE L'ECONOMIE,  
DE L'ENERGIE, DES POSTES ET DES SPORTS**

(7.5.2009)

La Commission se compose de: M. Alex BODRY, Président; M. Jos SCHEUER, Rapporteur; MM. Eugène BERGER, John CASTEGNARO, Mme Colette FLESCHE, M. Jacques-Yves HENCKES, Mme Françoise HETTO-GAASCH, MM. Henri KOX, Marcel SAUBER, Marco SCHANK et Marc SPAUTZ, Membres.

\*

**1) ANTECEDENTS**

Le projet de loi sous objet a été déposé à la Chambre des Députés par Monsieur le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur le 25 juin 2008.

Le texte du projet de loi était accompagné d'un exposé des motifs, d'un commentaire des articles, de la directive 2004/48/CE à transposer, d'une version coordonnée et non officielle de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et bases de données, ainsi que d'une version coordonnée et non officielle de la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention.

Le délai de transposition de la directive précitée s'est écoulé le 29 avril 2006. Dans un arrêt rendu le 21 février 2008, la Cour de justice des Communautés européennes a condamné le Luxembourg pour non-transposition de la directive 2004/48/CE. Le 19 mars 2009 une mise en demeure pour non-communication des mesures de transposition, dont le délai de réponse expirera le 23 mai 2009, a été adressée par la Commission européenne au Gouvernement.

L'avis de la Chambre de Commerce est intervenu le 23 septembre 2008.

Lors de sa réunion du 23 octobre 2008, la Commission de l'Economie, de l'Energie, des Postes et des Sports a désigné Monsieur Jos Scheuer comme rapporteur du projet de loi. Au cours de cette même réunion, la commission parlementaire a procédé à un premier examen tant du projet de loi que de l'avis de la Chambre de Commerce.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis en date du 28 avril 2009.

Le 30 avril 2009 la commission a examiné l'avis du Conseil d'Etat.

Le présent rapport a été adopté par la Commission de l'Economie, de l'Energie, des Postes et des Sports en date du 7 mai 2009.

\*

## 2) OBJET DU PROJET DE LOI

Le présent projet de loi vise à transposer la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

L'objectif de la directive est de rapprocher les législations des Etats membres en matière de propriété intellectuelle afin d'assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

En effet, il ressort des consultations engagées par la Commission sur cette question que, dans les Etats membres, il existe encore des disparités importantes en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Or, ces disparités sont nuisibles au bon fonctionnement du marché intérieur et empêchent que les droits de propriété intellectuelle bénéficient d'un niveau de protection équivalent sur tout le territoire de la Communauté.

Cette situation n'est pas de nature à favoriser la libre circulation au sein du marché intérieur ni à créer un environnement favorable à une saine concurrence.

Ces disparités conduisent également à un affaiblissement du droit matériel de la propriété intellectuelle et à une fragmentation du marché intérieur dans ce domaine.

En effet, alors que les atteintes aux droits de propriété intellectuelle ont de plus en plus souvent un caractère transfrontalier, les titulaires de droits dans les divers Etats membres doivent combattre les atteintes de différentes manières en faisant appel à des procédures, des mesures et des voies de recours différentes. Cela a pour conséquence que les contrevenants peuvent se servir de ces disparités pour centrer leurs activités sur les pays où la répression de ces atteintes est la moins effective.

Dans ce contexte, la protection de la propriété intellectuelle est un élément essentiel pour le succès du marché intérieur. La protection de la propriété intellectuelle est importante non seulement pour la promotion de l'innovation et de la création mais également pour le développement de l'emploi et l'amélioration de la compétitivité. Cependant, sans moyens efficaces de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, l'innovation et la création sont découragées et les investissements réduits.

Certains moyens prévus par la directive existent déjà en droit luxembourgeois mais doivent être adaptés aux dispositions de la directive et/ou être étendus à tous les droits de propriété intellectuelle. Le présent projet de loi vise par conséquent à prévoir les mesures et procédures fixées par la directive pour combattre les atteintes à tous les droits de propriété intellectuelle.

Les droits de propriété intellectuelle étant régis en droit luxembourgeois par différents textes, la transposition a pour conséquence la modification des textes suivants:

1. la loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données,
2. la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention.

La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, qui régit le droit des marques et des dessins et modèles au Luxembourg, a été modifiée en date du 1er février 2007 en vue de la transposition de la présente directive.

La dénomination sociale et le nom commercial sont protégés au Luxembourg par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 30 juillet 2002 réglant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative.

L'action en cessation ayant trait à l'utilisation abusive d'un nom commercial, prévue par l'article 23 de la loi précitée du 30 juillet 2002, ainsi que l'action en changement de dénomination sociale prévue par l'article 25 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, satisfont aux exigences de la directive.

En ce qui concerne la méthode de transposition, la transposition des articles 5, 8, 10, 11, 13 et 15 de la directive est faite via une modification des textes existant en matière de propriété intellectuelle. La transposition des articles 7 et 9 de la directive est faite par les articles 22 à 30 du présent projet.

La méthode de transposition a été dictée par la systématique du droit existant ainsi que par les choix de transposition qui ont été opérés par le législateur belge. Les législations en matière de propriété intellectuelle de nos deux pays étant très proches, et les juridictions luxembourgeoises se ralliant largement à la jurisprudence belge, il a en effet semblé judicieux de s'inspirer du législateur belge.

En outre, il y a lieu de signaler que les articles 1 à 4, 6 et 14 de la directive ne donnent pas lieu à transposition. L'exposé des motifs joint au texte du projet de loi en explique très amplement les raisons.

Finalement, il y a lieu de rajouter que la jurisprudence luxembourgeoise en matière de brevets d'invention est très limitée. Ces dernières vingt années, il y a eu moins d'une demi-douzaine d'affaires visant des brevets et qui concernaient des faits de contrefaçon ou l'indemnisation d'un inventeur salarié.

Vu le peu de jurisprudence en la matière, le présent projet de loi prévoit la désignation du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en tant que tribunal des dessins ou modèles communautaires avec compétence exclusive pour les deux arrondissements de Luxembourg et de Diekirch et avec juridiction sur l'ensemble du territoire du Grand-Duché.

\*

### 3) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

Dans son avis du 23 septembre 2008, la Chambre de Commerce rappelle le manque d'harmonisation suffisante en matière de protection des droits de propriété intellectuelle et les effets nuisibles qui en résultent pour la compétitivité des entreprises innovantes, les recettes fiscales de l'Etat, le développement économique et l'emploi en général.

En se référant à une information publiée sur le site Internet de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, la Chambre de Commerce chiffre à plus de 100 milliards de dollars U.S. par an le coût économique de la contrefaçon et du piratage à l'échelle mondiale. En outre, la contrefaçon des produits alimentaires, des médicaments, des jouets, des pièces de rechange automobiles et aéronautiques se révèle particulièrement dangereuse pour la santé et la sécurité des consommateurs.

La Chambre de Commerce ne peut en conséquence que souscrire au but poursuivi par le projet de loi sous avis. Elle se doit toutefois de faire trois observations ponctuelles:

D'abord, la Chambre de Commerce critique que les actes incriminés par la loi en projet ne le soient que lorsqu'ils sont commis à l'échelle commerciale. La chambre professionnelle souligne qu'en droit luxembourgeois la contrefaçon existe, dès lors que la reproduction d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, ou la fabrication d'un bien protégé par un brevet d'invention n'ont pas été autorisées, quelle que soit l'échelle de l'usage contrefaisant. La Chambre de Commerce demande en conséquence la suppression de la condition que les infractions soient commises „à l'échelle commerciale“ pour être poursuivies.

Ensuite, la Chambre de Commerce relève de plus que le texte du projet de loi qui a trait à la fixation forfaitaire des dommages intérêts prête à ambiguïté. La Chambre de Commerce estime qu'il n'est pas clair si le texte sous avis restreint la fixation forfaitaire des dommages-intérêts aux seules hypothèses dans lesquelles il est impossible d'évaluer le préjudice ou si le texte sous avis institue au contraire une véritable alternative entre les deux modes de réparation prévus par la directive et exposés ci-avant. La Chambre de Commerce propose à ce titre de transposer littéralement le texte de la directive.

Enfin, concernant les mesures conservatoires de preuve, la Chambre de Commerce suggère d'introduire la possibilité pour l'expert d'acquérir un ou plusieurs exemplaires de tout bien soupçonné de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée et d'annexer les biens contrefaisants au rapport. Ceci éviterait la lourdeur de la saisie réelle et ne causerait par ailleurs aucun préjudice au présumé contrefacteur puisqu'il serait payé. L'atteinte serait clairement matérialisée ce qui permettrait une meilleure appréhension du dossier par la justice.

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord au projet de loi sous rubrique, sous réserve de la prise en compte des propositions formulées.

\*

#### 4) AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Dans les remarques limitatives de son avis du 28 avril 2009, le Conseil d'Etat rappelle que la directive 2004/48/CE aurait dû être transposée jusqu'au 29 avril 2006 au plus tard, et que le Luxembourg a entre-temps été condamné par la Cour de justice des Communautés européennes pour manquement à ses obligations de transposition. Aussi, la Haute Corporation rappelle que le Luxembourg risque de se faire condamner à une astreinte si l'arrêt de la Cour n'est pas exécuté.

En ce qui concerne la technique de transposition, le Conseil d'Etat donne à considérer que l'exposé des motifs du projet de loi ne concorde pas avec le tableau de transposition annexé. Ainsi, l'exposé des motifs mentionnerait la transposition de plusieurs articles de la directive qui, selon le tableau, ne seraient par repris en droit national ou l'auraient été par le biais de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

En outre, le Conseil d'Etat est d'avis que les explications relatives aux modifications spécifiques reprises dans les différents articles du projet de loi se trouvent réparties sans logique apparente entre l'exposé des motifs et le commentaire des articles. Dans une matière de par nature déjà suffisamment complexe en raison de ses sources internationales, communautaires et nationales multiples et de sa dispersion sur plusieurs textes normatifs nationaux, la Haute Corporation estime que la manière non-chalante des auteurs de commenter l'approche retenue pour procéder à la transposition des exigences communautaires ne facilite pas la lecture du projet de loi.

Enfin, à l'article 23, paragraphe (7), la Haute Corporation exprime une opposition formelle concernant l'assermentation des experts commis et la formule du serment à prêter.

\*

#### 5) TRAVAUX EN COMMISSION

Deux problématiques ont plus particulièrement marqué les travaux de la Commission de l'Economie, de l'Energie, des Postes et des Sports. Il s'agit, d'une part, du retard de transposition de la directive 2004/48/CE auquel la commission était confronté et, d'autre part, de la complexité, alliée à une certaine imprécision, caractérisant actuellement le droit de la propriété intellectuelle.

En effet, le délai de transposition de la directive précitée s'est écoulé le 29 avril 2006. Le projet de loi n'a été déposé à la Chambre des Députés qu'en date du 25 juin 2008, à un moment où le Luxembourg avait déjà été condamné, par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes rendu le 21 février 2008, pour non-transposition de la directive. L'avis du Conseil d'Etat intervenant le 28 avril 2009, le Luxembourg s'est déjà vu adresser par la Commission européenne une mise en demeure pour non-communication des mesures de transposition, dont le délai de réponse expirera le 23 mai 2009. Une contrainte de temps certaine a ainsi pesé sur les travaux de la commission parlementaire.

La commission constate que ce retard dans la transposition est en partie dû à la complexité de la matière, couverte par plusieurs lois. Un groupe de travail interministériel a entamé les travaux de transposition dès 2005. De plus, les juridictions luxembourgeoises se ralliant largement à la jurisprudence belge et française, la loi luxembourgeoise devait s'inspirer des lois de transposition de ces deux Etats. Or, les lois de transposition belges ne datent que des 9 et 10 mai 2007 et la loi de transposition française date du 29 octobre 2007.

La deuxième problématique amène la commission à exprimer une recommandation. Cette recommandation résulte du constat d'une assez grande variabilité dans l'emploi de certaines expressions à travers les différents textes légaux régissant le droit de la propriété intellectuelle et d'une certaine imprécision en ce qui concerne la désignation des compétences respectives des tribunaux. Il s'y ajoute que les auteurs du projet de loi sous examen se sont inspirés de régimes juridiques différents, ce qui comporte un risque évident de créer des contradictions dans la législation luxembourgeoise. Dans cet ordre d'idées la commission cite l'avis du Conseil d'Etat qui observe, à l'endroit de l'article 23 „que pour certains aspects les auteurs ont préféré reprendre les dispositions de la loi luxembourgeoise sur les brevets d'invention plutôt que d'adopter le libellé légal belge. Un alignement plus complet aurait eu sa préférence, alors qu'il est à craindre que la recombinaison d'un texte légal à partir de sources d'inspiration différentes ne comporte le risque de difficultés de lecture, voire d'interprétation ainsi que le danger de contradictions“.

Partant, la Commission de l'Economie, de l'Energie, des Postes et des Sports invite le Gouvernement à codifier le droit de la propriété intellectuelle afin de réduire tant les difficultés d'interprétation que le risque de contradictions évoqués et de rendre le droit de la propriété intellectuelle à nouveau lisible pour tout un chacun.

\*

## 6) COMMENTAIRE DES ARTICLES

### Article 1

Cet article définit la notion de „droit de propriété intellectuelle“ et celle d'actes „perpétrés à l'échelle commerciale“.

Le Conseil d'Etat propose de

- écrire la phrase introductive du paragraphe 1er comme suit: „(1) Au sens de la présente loi, le droit de propriété intellectuelle comporte les droits suivants: ...“
- supprimer la définition reprise au paragraphe 2 puisque les „actes perpétrés à l'échelle commerciale“ qui y sont définis n'apparaissent nulle part comme notion dans les articles consécutifs du projet de loi. Dans la mesure où la notion de „l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise à l'échelle commerciale“ qui est visée à l'article 28 demanderait à être cernée davantage, il y aurait lieu d'insérer les précisions utiles au paragraphe 1er de cet article.

La commission a repris le libellé proposé à l'endroit du paragraphe 1er. Elle a par contre maintenu, dans le souci d'une transposition fidèle du texte communautaire, la définition au paragraphe 2, ce qui exclut normalement les actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne foi.

### Article 2

L'article 2 constitue le premier article du chapitre 2 qui regroupe les articles qui modifient la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données. Le présent article vise à transposer l'article 5 de la Directive en ce qui concerne la qualité d'artiste interprète ou exécutant ainsi que la qualité de producteur de phonogrammes et de première fixation et modifie l'article 43 de la loi sur les droits d'auteur.

La commission a adapté l'intitulé du chapitre 2 conformément à la proposition suivante du Conseil d'Etat: „**Chapitre 2. Modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données**“.

Concernant l'article 2, le Conseil d'Etat se demande plus particulièrement si l'article 7 de la loi du 18 avril 2001 n'aurait pas avantage à être aligné sur la directive qui dispose que pour établir la qualité d'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique il suffit que le nom de l'auteur soit indiqué de la manière usuelle sur l'œuvre. En effet, le texte communautaire apparaît comme facilitant la preuve de cette qualité par rapport au texte de l'article 2.

Même si la commission a jugé pertinente l'observation précitée de la Haute Corporation, elle s'est abstenue dans ce contexte précis à procéder à pareilles modifications. A cette fin, elle renvoie à une codification ultérieure du droit de la propriété intellectuelle qu'elle juge opportune.

### Article 3

L'article 3 vise à transposer l'article 5 de la Directive en ce qui concerne la qualité d'organisme de radiodiffusion et insère un nouvel article 52bis dans la loi sur les droits d'auteur.

La commission a repris la proposition rédactionnelle du Conseil d'Etat en écrivant: „**Art. 52bis.** La qualité ...“.

### Articles 4 et 5

Ces dispositions visent le droit de demander la cessation d'un acte.

Le Conseil d'Etat signale une erreur de renvoi à redresser afin de respecter dans la loi modificative l'ordre numérique des articles de la loi à modifier: l'article 5 ne renvoie pas à l'article 71 mais à l'article 71octies. La commission a procédé à ce redressement.

### Article 6

L'article 6 fixe les mesures de conservation des preuves et les mesures provisoires en matière de propriété intellectuelle au niveau du chapitre 4 relatif aux procédures en matière de propriété intellectuelle.

Le Conseil d'Etat note qu'il s'agit ici d'un simple renvoi de la loi précitée du 18 avril 2001 à la nouvelle loi en projet en vue de préserver la cohérence de la législation applicable en matière de propriété intellectuelle. L'avantage de ce renvoi tient au fait que les dispositions à introduire en vertu des articles 22 et suivants du projet de loi s'avèrent bien plus détaillées et bien plus explicites que celles de l'actuel article 72 de la loi de 2001.

### Article 7

L'article 7 abroge l'article 73 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données.

Initialement cet article visait à modifier l'article 73 en reprenant mot par mot le contenu de l'ancien article 79 de la loi sur les droits d'auteur. Dans son avis, le Conseil d'Etat demande de renoncer à la modification projetée. L'article 7 devrait se limiter à l'abrogation de l'article 73 de la loi du 18 avril 2001. En effet, le Conseil d'Etat constate que la matière est réglée avec précision à l'article 81 de la loi du 18 avril 2001.

Par conséquent, la commission a mué l'article 7 en une disposition d'abrogation de l'article 73 de la loi du 18 avril 2001.

### Article 8

L'article 8 reprend en droit luxembourgeois les dispositions de l'article 13, paragraphe 1er de la directive.

Au regard du caractère facultatif du paragraphe 2 dudit article 13, les auteurs ont renoncé à sa transposition à l'instar de l'approche retenue par le législateur belge.

Quant au premier alinéa du nouvel article 74, le Conseil d'Etat propose de supprimer les mots „Sans préjudice de l'article 75, paragraphe 2“. Au vu de la valeur normative autonome des articles 74 et 75, cet ajout serait sans effet, alors que les deux dispositions s'appliquent parallèlement. En plus, l'emploi du mot „préjudice“, avec deux significations différentes dans la même phrase, aurait de quoi induire en erreur. Enfin, il conviendrait de faire précéder le texte par le numéro de l'article en écrivant: „**Art. 74.** La partie lésée ...“.

Quant à l'alinéa 2, le Conseil d'Etat, nonobstant son constat que les auteurs du texte ont préféré le terme „tribunal“ en renvoyant à la composition collégiale de l'instance judiciaire visée, recommande l'expression générique „juridiction“ tant pour rencontrer la possibilité du tribunal d'arrondissement de siéger comme juge unique que pour tenir compte du double degré de juridiction faisant intervenir la compétence de la Cour d'appel.

La commission a fait siennes les propositions précitées. L'observation du Conseil d'Etat, de remplacer le terme „tribunal“ par „juridiction“ comme celle de faire précéder le nouveau texte d'un article par le numéro approprié („**Art. XY.** (suit le libellé de l'article)“) revenant régulièrement par la suite, ne seront plus explicitement évoqués.

La commission a également suivi, comme le recommande le Conseil d'Etat, l'avis de la Chambre de Commerce qui préconise de reproduire au point b), littéralement l'article 13, paragraphe 1er, alinéa 2 sous b) de la directive 2004/48/CE.

### Article 9

Les dispositions de l'article 9 ne sont pas prévues par le texte communautaire à transposer. Il s'agit de trois autres modalités de réparation du préjudice. Certaines de ces dispositions étaient déjà prévues dans les différentes lois relatives à la propriété intellectuelle. A l'instar du législateur belge, il a été décidé d'introduire une disposition équivalente dans toutes les lois concernées.

Quant à la forme de mettre en œuvre la confiscation civile, c'est-à-dire l'aliénation des biens, matériels et instruments ayant servi à la contrefaçon au profit de la partie lésée, le Conseil d'Etat estime que cette possibilité ne doit jouer qu'en tout dernier lieu. En outre, il juge inadmissible la règle selon laquelle le demandeur ayant eu gain de cause doit indemniser le défendeur de l'excédent de la valeur

des biens confisqués par rapport au dommage qu'il a effectivement subi. Par conséquent, il demande avec insistance que cette forme de confiscation ne joue qu'au cas où les autres formes d'indemnisation, dont notamment la forme pécuniaire, s'avèrent impossibles, et qu'en tout état de cause l'obligation de la partie lésée de payer d'éventuelles soultes au défendeur responsable de contrefaçon soit supprimée.

La commission a partagé l'avis du Conseil d'Etat concernant le paiement d'éventuelles soultes par la partie lésée et a supprimé cette obligation.

#### *Article 10*

L'article 10 prévoit de transposer l'article 11 de la directive ayant trait aux injonctions que les autorités judiciaires sont en droit d'émettre afin d'interdire que l'atteinte à un droit de propriété qu'elles ont constatée se poursuive dans le temps.

Le Conseil d'Etat marque son accord à l'abandon du contenu actuel de l'article 76 de la loi du 18 avril 2001 destiné à accueillir le texte de transposition qui est une copie conforme du texte belge. Il estime que de toute façon ce texte ne comporte guère de plus-value juridique par rapport à l'article 723 du Nouveau Code de procédure civile. Pour ce qui est du fond, le Conseil d'Etat se demande pourquoi les auteurs ont omis de préciser l'action en question contrairement à la loi belge qui retient à cet effet les formes du référé.

#### *Article 11*

L'article 11 vise à transposer l'article 10 de la Directive et modifie l'article 77 de la loi sur les droits d'auteur.

Le Conseil d'Etat note que l'article sous examen reprend fidèlement le texte de l'article 10 de la directive, tout en transformant cependant l'énumération exemplative des mesures susceptibles d'être prises par le juge en un relevé exhaustif.

Le Conseil d'Etat a certaines hésitations à suivre les auteurs lorsqu'à l'alinéa 2 ils copient simplement le texte de la directive sans préciser ce qu'il faut entendre par les „raisons particulières“ qui pourraient s'opposer au fait de mettre les frais des mesures retenues à charge du contrefacteur ou à charge de ceux qui l'ont aidé ou qui ont profité des produits contrefaits. Dans l'intérêt de la sécurité juridique de ceux concernés par la législation en projet, il demande que les conditions d'application de cette dérogation soient précisées dans la loi même.

Il note en outre qu'apparemment tant la loi en projet que d'ailleurs aussi la directive utilisent indistinctement les termes de „circuits commerciaux“, „circuits de distribution“ et „réseaux de distribution (des marchandises et des services)“. Il recommande de s'en tenir à une seule et même de ces trois notions à travers l'ensemble du projet de loi.

Toujours au niveau de la terminologie utilisée, il remarque encore que le texte gagnerait en clarté et en transparence, si le terme „rappel des circuits commerciaux“ était précisé en écrivant „rappel des produits contrefaits se trouvant dans les circuits commerciaux“, et si la notion „destruction des biens contrefaisants“ était remplacée par „destruction des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des produits contrefaits“.

Quant au deuxième alinéa de cet article, la commission a préféré s'en tenir au texte communautaire qui ne définit pas ces „raisons particulières“, remarque qui vaut également pour la critique du Conseil d'Etat quant à l'emploi d'expressions différentes à travers le dispositif pour désigner les circuits commerciaux ou de distribution. Ces différentes expressions n'étant point définies par la directive, la commission n'a pas entendu s'aventurer dans la suppression de l'une ou l'autre de ces désignations au profit d'une expression déterminée et a préféré de laisser, le cas échéant, aux tribunaux le soin de leur interprétation. La commission a par contre jugé pertinentes les deux propositions rédactionnelles émises par le Conseil d'Etat au niveau du premier alinéa.

#### *Article 12*

Cet article vise à transposer les paragraphes 1er et 2 de l'article 8 de la directive en reprenant le libellé du texte de transposition belge pour ce qui est tant du paragraphe 1er que des points a) à c) du paragraphe 2 du nouveau contenu réservé à l'article 78 de la loi du 18 avril 2001.

Le Conseil d'Etat réitérant son observation faite à l'endroit de l'article 11 concernant l'intérêt de se fixer sur un seul et même terme à employer dans l'ensemble du texte de loi pour désigner les circuits

commerciaux, circuits de distribution ou réseaux de distribution, la commission renvoie à son commentaire à l'endroit de l'article précédent.

Le Conseil d'Etat constate encore que les auteurs ont omis de transposer le paragraphe 3 dudit article 8 de la directive, sans expliquer ce choix. Or, une transposition incomplète, non autrement justifiée, risque d'exposer le Luxembourg aux reproches des autorités communautaires d'avoir manqué à ses obligations découlant des Traités. Face à ce constat, la commission renvoie au commentaire du projet initial qui précise que l'intégration de ce paragraphe est superfétatoire.

Enfin, le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu de son article 2 la directive s'applique „sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits [de propriété intellectuelle]“. Forte de la disposition communautaire en question, la Chambre de Commerce préconise que le droit d'information prévu par la directive s'applique de façon générale et non seulement lorsque la contrefaçon a lieu à l'échelle commerciale. Cette suggestion s'inspire d'ailleurs de la formule retenue en la matière par la législation française. Le Conseil d'Etat recommande aux auteurs du projet de loi de reconsidérer ce point de vue dans l'intérêt d'un renforcement de la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

Quant à cette dernière recommandation, la commission a noté qu'elle n'est pas assortie d'une proposition de texte, de même qu'elle se doit de rappeler l'urgence caractérisant, en fin de procédure, la transposition du présent dispositif.

#### *Article 13*

L'article sous examen transpose l'article 15 de la directive en reprenant le texte du nouvel article 53, paragraphe 4 de la loi belge du 10 mai 2007 relative aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle.

Sans observation particulière de la part du Conseil d'Etat.

#### *Article 14*

L'article 14 abroge l'article 80 de la loi sur les droits d'auteur alors que les dommages et intérêts sont réglés à l'article 17.

Sans observation de la part du Conseil d'Etat.

#### *Article 15*

L'article 15 attribue d'office compétence au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en matière de nullité ou de contestation de propriété de brevets.

De l'avis du Conseil d'Etat, il est préférable de respecter l'actuelle répartition géographique des compétences lorsque le litige concerne un titulaire de brevet domicilié au Luxembourg ou y ayant élu domicile. Etant donné que la lacune mentionnée ne concerne que l'hypothèse où le titulaire du brevet n'a pas de domicile réel ou élu au Luxembourg, il suffit de régler la question de l'attribution de compétence uniquement à cet égard en complétant le paragraphe 1er de l'article 74 de la loi modifiée de 1992 par une deuxième phrase libellée comme suit: „Lorsque le titulaire du brevet et son mandataire n'ont pas de domicile au Luxembourg, l'affaire est déférée devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.“

La commission, prenant acte qu'il est de la volonté expresse du Gouvernement de renforcer les compétences d'un seul Tribunal, n'a pas suivi la proposition du Conseil d'Etat.

#### *Article 16*

L'article 16 prévoit de remplacer les dispositions actuelles de l'article 79 de la loi du 20 juillet 1992 par celles bien plus précises prévues aux articles 22 à 30 de la loi en projet qui en plus comportent la transposition des articles 7 et 9 de la directive 2004/48/CE.

Cette modification ne suscite pas d'observation de la part du Conseil d'Etat.

#### *Article 17*

L'article 17 vise à transposer l'article 13 de la Directive et modifie l'article 80 de la loi sur les brevets d'invention.

En raison du caractère identique des dispositions de cet article avec les modifications retenues aux articles 8 et 9, le Conseil d'Etat renvoie à ses observations concernant les articles 8 et 9.

Conformément à sa décision prise à l'endroit de l'article 8, la commission a adapté le libellé sous la lettre b) du paragraphe (4).

#### Article 18

L'article 18 vise à transposer les articles 11 et 10 de la Directive et insère un nouvel article 80<sup>ter</sup> dénommé „Cessation et mesures correctives“ dans la loi sur les brevets d'invention.

Le texte inséré est identique à celui inséré à ce sujet dans la loi sur les droits d'auteur par les articles 10 et 11.

Le Conseil d'Etat note que ses observations faites à l'endroit des articles 10 et 11 valent *mutatis mutandis* pour le texte sous examen. En vue de parfaire le parallélisme souhaité par les auteurs, il note qu'il y a lieu d'insérer le renvoi aux articles 2059 à 2066 du Code civil au même endroit dans les deux séries de dispositions.

Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, la commission a déplacé le renvoi en question du paragraphe (2) au paragraphe (1).

#### Article 19

L'article 19 vise à transposer les articles 8 et 15 de la Directive et insère un nouvel article 80<sup>quater</sup> dénommé „Droit d'information et publication“ dans la loi sur les brevets d'invention, le texte inséré étant identique à celui inséré à ce sujet dans la loi sur les droits d'auteur.

Tenant compte du parallélisme entre les modifications sous examen et celles prévues aux articles 12 et 13 en ce qui concerne la loi de 2001, le Conseil d'Etat se borne une nouvelle fois à renvoyer à ses observations afférentes.

La commission, renvoyant à son commentaire de l'article 12, a maintenu inchangé l'article 19.

#### Article 20

L'article 20 modifie l'article 81 de la loi sur les brevets d'invention relatif à la confiscation. La confiscation civile était déjà prévue par la loi sur les brevets d'invention.

Article sans observation de la part du Conseil d'Etat.

#### Article 21

L'article 21 vise à modifier l'article 97 de la loi sur les brevets.

Le Conseil d'Etat souligne la pertinence du maintien des dispositions de l'article 97 de la loi du 10 juillet 1992.

La commission a fait sienne la proposition rédactionnelle du Conseil d'Etat de préciser davantage le renvoi prévu et écrit „... aux articles 80 et 81“, *in fine* du paragraphe 1er de l'article 97 à modifier.

#### Article 22

L'article 22 précise que la contrefaçon est prouvée par tous les moyens.

Il s'agit du premier article du chapitre 4 qui a trait aux procédures juridictionnelles à mettre en place pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, tel qu'arrêté par les articles 7 et 9 de la directive 2004/48/CE.

Quant à l'intitulé même du chapitre 4 que de ceux de ses sections I et II, le Conseil d'Etat note que les auteurs du projet de loi se sont directement inspirés de la directive communautaire. Si les intitulés des deux sections ne donnent pas lieu à observation, il recommande pourtant de préciser à l'intitulé du chapitre qu'il a trait aux „*procédures judiciaires destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle*“. La commission a précisé l'intitulé de ce chapitre en conséquence.

La commission n'a pas suivi le Conseil d'Etat dans sa demande de suppression de l'article 22. En effet, celui-ci juge superflète cet article qui ne ferait que confirmer les règles du droit commun. La commission n'a point partagé cet avis et a jugé utile de maintenir la précision donnée par cet article.

### Article 23

L'article 23 vise à transposer l'article 7, paragraphe 1 de la Directive qui prévoit des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents. Les mesures doivent pouvoir être ordonnées sur requête unilatérale. Il peut s'agir de la description ou de la saisie réelle des marchandises. Le but premier de la saisie en matière de contrefaçon est la sauvegarde des preuves matérielles de la contrefaçon.

La commission parlementaire n'a pas retenu la proposition du Conseil d'Etat, de muer l'initiative réservée aux victimes de contrefaçons d'agir sur autorisation du président du tribunal d'arrondissement en initiative propre du président du tribunal. En effet, la commission a estimé que le droit non seulement d'initiative, mais également d'opportunité de poursuite de leur procédure doit revenir aux seuls requérants, lesquels doivent toujours avoir la possibilité de décider si, même suite à l'obtention de l'autorisation présidentielle, elles souhaitent continuer la procédure ou non. Elle a par contre suivi le Conseil d'Etat dans sa demande de suppression des termes „ou de tout autre texte ayant valeur législative,“ et de parler, par analogie à l'énumération de l'article 1er de „produits semi-conducteurs“.

La commission a également repris toutes les autres propositions rédactionnelles exprimées par le Conseil d'Etat à l'endroit de cet article. La combinaison „et/ou“ a été remplacée par „ou“ au paragraphe 3, alinéa 1er. Le texte du paragraphe 7 a été mis à l'indicatif présent, de même que le libellé proposé à donner à l'alinéa 1er de ce même paragraphe a été repris.

En effet, la commission a jugé superfétatoire les termes „sous peine de nullité“ à l'alinéa 1er du paragraphe 7. S'agissant d'une formalité substantielle, elle a jugé évident que la requête n'est recevable que si elle est conforme à cette exigence d'élection de domicile au Grand-Duché de Luxembourg. Elle a donc repris le libellé mieux agencé du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat émet une opposition formelle à l'encontre de l'alinéa 2 du paragraphe 7. Cette disposition est jugée non conforme à l'article 110, paragraphe 1er, de la Constitution. La formule du serment doit être indiquée. Il précise toutefois qu'il „peut d'ores et déjà marquer son accord avec un renvoi à l'article 2 de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes“. Partant, la commission a complété cette disposition par un renvoi à l'article 2 de la loi du 7 juillet 1971 précitée.

### Article 24

L'article 24 transpose les paragraphes 2 et 4 de l'article 7 de la directive, qui prévoient, au paragraphe 4, le droit à un dédommagement approprié du défendeur lorsque l'action en protection d'un prétendu droit de propriété intellectuelle n'aura pas abouti, au paragraphe 2, la possibilité pour le juge de fixer une caution ou une garantie équivalente et destinée à assurer l'indemnisation prévue au paragraphe 4.

Suite à quelques considérations plus générales, non assorties d'une proposition de texte, le Conseil d'Etat suggère

- d'aligner le texte à l'article 932 du Nouveau Code de procédure civile et d'écrire au paragraphe 1er que c'est „le président du tribunal d'arrondissement ou le juge qui le remplace (qui peut) en référé imposer ...“;
- et, afin de prévenir toute confusion sur la portée des termes utilisés, de parler uniformément dans l'ensemble de l'article sous examen soit de „requérant“, soit de „demandeur“.

La commission a fait siennes ces deux propositions. Elle a opté pour le terme „requérant“.

### Article 25

L'article 25 fixe les règles relatives à la présence des parties sur les lieux de la description (paragraphe 1), investit l'expert de la mission de veiller au respect des intérêts légitimes du prétendu contrefacteur (paragraphe 2) et précise le sort du rapport après sa rédaction par l'expert (paragraphe 3).

La commission a fait sienne la suggestion du Conseil d'Etat qui rappelle son observation faite *in fine* à l'endroit de l'article 24 en ce qui concerne la façon de désigner l'instance judiciaire compétente, observation qui vaut au même titre en relation avec l'article sous examen. Elle a également repris sa proposition rédactionnelle concernant le paragraphe 3, alinéa 1er.

### Article 26

L'article 26 a pour objet de transposer le paragraphe 3 de l'article 7 de la directive.

Le Conseil d'Etat note que, par analogie à l'approche belge, la disposition s'écarte du texte de la directive qui prévoit l'initiative du défendeur pour mettre un terme aux mesures de conservation des preuves décidées par les instances judiciaires et non une cessation de plein droit, dès que les conditions prévues à cet effet se trouvent réunies.

Dans l'intérêt d'une transposition conforme des exigences communautaires, le Conseil d'Etat recommande de s'en tenir aux dispositions de la directive.

Par ailleurs, il a du mal à comprendre comment est déterminé le point de départ du délai prévu. De plus, au vu de la libéralisation des services postaux, il préconise de parler de „service postal“ plutôt que de „poste“. La notion de „juridiction compétente“ lui semble mal choisie, alors que, selon les auteurs, il s'agit en tout cas du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Enfin, il juge oiseux de faire encore une fois référence aux dommages-intérêts dont le requérant, victime prétendue d'une violation de ses droits de propriété intellectuelle, pourra être rendu redevable vis-à-vis du défendeur. Le libellé à donner à l'article 26 proposé en conséquence de ces considérations a été repris par la commission parlementaire.

### Article 27

L'article 27 assure la transposition des paragraphes 1er et 3 de l'article 9 de la directive.

Le Conseil d'Etat n'émet pas d'observation quant au fond. Quant à la forme, il estime qu'il

- est superfétatoire d'ajouter au paragraphe 1er les mots „au besoin sous astreinte“ alors que cette faculté du juge des référés est de toute façon donnée en application de l'article 940 du Nouveau Code de procédure civile auquel le paragraphe sous examen renvoie;
- y a lieu de remplacer le renvoi prévu par „par les articles 934 et suivants ...“, comme la procédure de référé est réglée par les articles 934 à 940 dudit code;
- convient de préciser, en début du paragraphe 2, que c'est „le président du tribunal ou le juge qui le remplace“ qui est chargé de procéder aux vérifications prévues;
- y a lieu, afin de respecter les prérogatives qui sont normalement celles du juge des référés, de libeller comme suit le point a) du paragraphe 2, „a) si l'existence du droit de propriété intellectuelle, (...) est, selon toutes les apparences, valablement établie;“.

La commission a fait siennes les observations citées. Elle tient toutefois à souligner que la suppression des termes „au besoin sous astreinte“ traduit un simple motif rédactionnel. Il va de soi que le juge des référés a, indépendamment de la présence ou non de cette précision, la faculté de recourir à l'astreinte.

### Article 28

Cet article assure la transposition du paragraphe 2 de l'article 9 de la directive.

Il ne donne pas lieu à observation, sauf pour le Conseil d'Etat de

- rappeler les précisions suggérées à l'endroit de l'article 27 pour désigner le juge des référés et les compétences qui sont les siennes;
- rappeler son observation relative au paragraphe 2 de l'article 1er;
- demander l'abandon des mots „de la présente loi“ au paragraphe 1er et de mettre entre virgules les mots „le cas échéant“.

La commission a fait siennes ces observations, sauf qu'elle a maintenu sa position en ce qui concerne le concept d'actes commis à l'échelle commerciale.

### Article 29

L'article 29 sous examen comporte la transposition des paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 9 de la directive 2004/48/CE.

Concernant le paragraphe 1er de l'article sous examen, le Conseil d'Etat renvoie à ses observations ci-avant concernant la désignation du juge compétent pour décider du fond, tout en proposant de préciser que les mesures provisoires sont ordonnées en référé conformément aux articles 934 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Il propose encore de supprimer les mots „de la présente loi“

insérés derrière l'énumération des articles 23, 27 et 28. Par ailleurs, l'observation faite à l'endroit de l'article 26 concernant la cessation d'office ou à la demande du défendeur vaut également ici.

Quant aux paragraphes 2 et 3, le texte s'inspire du libellé de l'article 24. Le Conseil d'Etat rappelle ses observations formulées à l'endroit de cet article et propose de procéder, tant pour ce qui est de la fixation d'une éventuelle caution qu'en ce qui concerne l'éventuel droit à indemnisation du défendeur du chef des frais engagés à la suite de l'action d'une prétendue victime qui n'aboutit pas, par référence respectivement aux articles 257 et 258 ainsi qu'à l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A l'instar de l'article 24, la commission a maintenu les paragraphes 2 et 3 dans leur teneur initiale. En conséquence logique de ses décisions antérieures, elle a cependant suivi les propositions d'ordre rédactionnel énoncées à l'endroit du premier paragraphe.

#### *Article 30*

L'article 30 vise à transposer l'article 9, paragraphe 4 de la Directive

En permettant aux autorités judiciaires de décider des mesures provisoires, sans que le défendeur ait été entendu au préalable, l'exigence communautaire s'écarte du droit commun en vigueur en la matière.

La commission a repris le libellé proposé par le Conseil d'Etat à l'endroit du paragraphe 1er de cet article.

#### *Article 31*

L'article 31 règle l'attribution de compétence pour les affaires portées devant les juridictions luxembourgeoises en application du règlement (CE) N° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.

Il est prévu d'attribuer en la matière une compétence exclusive au tribunal d'arrondissement de Luxembourg statuant en première instance, les appels étant déferés à la Cour supérieure de justice, siégeant comme cour d'appel.

Le Conseil d'Etat rappelle sa préférence pour une formule qui ne s'écarte pas de la répartition territoriale de compétence de droit commun entre les tribunaux d'arrondissement de Luxembourg et de Diekirch.

La commission a maintenu son choix, mais a toutefois repris le libellé alternatif préconisé par le Conseil d'Etat pour ce cas de figure.

\*

### **7) TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION PARLEMENTAIRE**

Compte tenu de ce qui précède, la Commission de l'Economie, de l'Energie, des Postes et des Sports recommande à la Chambre des Députés d'adopter le projet de loi dans la teneur qui suit:

\*

## PROJET DE LOI

**portant transposition de la directive 2004/48 CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et portant désignation des tribunaux des dessins ou modèles communautaires, et ayant pour objet de modifier:**

- la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et bases de données
- la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention

### *Chapitre 1er. – Définitions*

**Art. 1er.** (1) Au sens de la présente loi, le droit de propriété intellectuelle comporte les droits suivants:

Le droit d’auteur, les droits voisins, le droit sui generis d’un fabricant de bases de données, les droits du créateur de topographies d’un produit semi-conducteur, les droits des marques, les droits des dessins et modèles, les droits des brevets, y compris les droits dérivés de certificats complémentaires de protection, les indications géographiques, les appellations d’origine, la protection des obtentions végétales, les dénominations commerciales dans la mesure où elles sont protégées en tant que droits de propriété exclusifs par le droit national concerné.

(2) Les actes perpétrés à l’échelle commerciale sont ceux qui sont perpétrés en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect, ce qui exclut normalement les actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne foi.

### *Chapitre 2. – Modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données*

**Art. 2.** A l’article 43 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et bases de données il est inséré un premier point rédigé comme suit:

„(1) La qualité d’artiste interprète ou exécutant ainsi que la qualité de producteur de phonogrammes et de premières fixations de films appartiennent, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux qui apparaissent comme tels sur l’œuvre, du fait de la mention de leur nom.“

Les points 1, 2 et 3 deviennent les points 2, 3 et 4.

**Art. 3.** Dans la section 4 relative aux organismes de radiodiffusion il est inséré un article 52bis rédigé comme suit:

„**Art. 52bis.** La qualité d’organisme de radiodiffusion appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux qui apparaissent comme tels sur l’œuvre, du fait de la mention de leur nom.“

**Art. 4.** L’article 71quater, dernier alinéa, est modifié comme suit:

„Tout intéressé, y compris un organisme autorisé en vertu de la présente loi à gérer ou à administrer des droits d’auteur ou des droits voisins, est en droit de demander la cessation de tout acte contrevenant à une interdiction prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.“

**Art. 5.** L’article 71octies, dernier alinéa, est remplacé par la disposition suivante:

„Toute personne intéressée, y compris un organisme autorisé en vertu de la présente loi à gérer ou à administrer des droits d’auteur ou des droits voisins, est en droit de demander la cessation de tout acte contrevenant à l’interdiction visée à l’alinéa 1er.“

**Art. 6.** L’article 72 est modifié comme suit:

„Il est procédé aux mesures de conservation des preuves et aux mesures provisoires conformément aux articles 22 à 30 de la loi du ... portant transposition de la Directive 2004/48 CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.“

**Art. 7.** L'article 73 est abrogé.

**Art. 8.** L'article 74 est modifié comme suit:

„**Art. 74.** La partie lésée a droit à réparation de tout préjudice qu'elle subit du fait d'une atteinte à un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit sui generis sur une base de données. La juridiction qui fixe les dommages et intérêts:

- a) prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte,
- b) à titre d'alternative, la juridiction peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.“

**Art. 9.** L'article 75 est modifié comme suit:

„**Art. 75.** (1) La juridiction peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur.

En cas de mauvaise foi, la juridiction peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner, en outre, la cession de tout ou partie du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte, ainsi que la reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder.

(2) En cas de mauvaise foi, la juridiction peut prononcer au profit du demandeur la confiscation des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si les biens, matériaux et instruments ne sont plus en possession du défendeur, la juridiction peut allouer une somme égale au prix reçu pour les biens, matériaux et instruments cédés.“

**Art. 10.** L'article 76 est modifié comme suit:

„Lorsque la juridiction constate une atteinte au droit d'auteur, à un droit voisin ou à un droit sui generis sur des bases de données, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l'atteinte.

La juridiction peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d'auteur, à un droit voisin ou à un droit sui generis sur des bases de données. Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code Civil.“

**Art. 11.** L'article 77 est modifié comme suit:

„Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée à raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, le rappel des produits contrefaits se trouvant dans les circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des produits contrefaits ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens.

Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.

Lors de l'appréciation d'une demande visée à l'alinéa 1er, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.“

**Art. 12.** L'article 78 est modifié comme suit:

„(1) Lorsque dans le cadre d'une action en contrefaçon, la juridiction constate une atteinte, il peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l'auteur de l'atteinte de fournir

à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont il dispose concernant l'origine et les réseaux de distribution des biens et services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure justifiée et proportionnée.

(2) Une même injonction peut être faite à la personne

- a) qui a été trouvée en possession des biens contrefaisants à l'échelle commerciale,
- b) qui a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale,
- c) qui a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans les activités contrefaisantes,
- d) qui a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

(3) Les informations visées comprennent, selon les cas:

- a) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;
- b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.“

**Art. 13.** L'article 79 est modifié comme suit:

„La juridiction peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.“

**Art. 14.** L'article 80 est abrogé.

### **Chapitre 3. – Modifications apportées à la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention telle que modifiée**

**Art. 15.** L'article 74, paragraphe 1er de la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention est remplacé par le paragraphe suivant:

„(1) L'action en nullité ou en contestation de propriété du brevet est portée, quelle que soit la valeur de la demande, devant le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.“

**Art. 16.** Le texte de l'article 79 est remplacé par le texte qui suit:

„Il est procédé aux mesures de conservation des preuves et aux mesures provisoires conformément aux articles 22 à 30 de la loi du ... portant transposition de la Directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.“

**Art. 17.** Les paragraphes 4 et 5 de l'article 80 sont remplacés par les dispositions suivantes:

„(4) Si l'action en contrefaçon est reconnue fondée, la partie lésée a droit à réparation de tout préjudice qu'elle subit du fait d'une atteinte à son droit de propriété intellectuelle.

La juridiction qui fixe les dommages et intérêts:

- a) prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte,
- b) à titre d'alternative, la juridiction peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

(5) La juridiction peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments

ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si la valeur de ces biens, matériaux et instruments dépasse l'étendue du dommage réel, la juridiction fixe la soule à payer par le demandeur.

En cas de mauvaise foi, la juridiction peut, à titre de dommages et intérêts, en outre, ordonner la cession de tout ou partie du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte, ainsi que la reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder."

**Art. 18.** Est inséré un article 80ter dénommé „Cessation et mesures correctives“ et rédigé comme suit:

„(1) Lorsque la juridiction constate une atteinte à un brevet d'invention, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l'atteinte.

La juridiction peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services ont été utilisés pour porter atteinte à un brevet d'invention. Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code Civil."

(2) Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée en raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens.

Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.

Lors de l'appréciation d'une demande visée à l'alinéa 1er de ce paragraphe, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.

**Art. 19.** Est inséré un article 80quater dénommé „Droit d'information et publication“ et rédigé comme suit:

„(1) Lorsque dans le cadre d'une action en contrefaçon, la juridiction constate une atteinte, il peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l'auteur de l'atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont il dispose concernant l'origine et les réseaux de distribution des biens et services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant que cette mesure apparaisse justifiée et proportionnée.

- (2) Une même injonction peut être faite à la personne
- a) qui a été trouvée en possession des biens contrefaisants à l'échelle commerciale,
  - b) qui a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale,
  - c) qui a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans les activités contrefaisantes,
  - d) qui a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

- (3) Les informations visées comprennent, selon les cas:
- a) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;
  - b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

(4) La juridiction peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant."

**Art. 20.** L'article 81 est remplacé par le texte suivant:

„(1) En cas de mauvaise foi, la juridiction peut prononcer au profit du demandeur la confiscation des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si les biens, matériaux et instruments ne sont plus en possession du défendeur, la juridiction peut allouer une somme égale au prix reçu pour les biens, matériaux et instruments cédés.

La confiscation ainsi prononcée absorbe, à concurrence de la valeur de la confiscation, les dommages et intérêts.

(2) La confiscation au profit du demandeur peut être ordonnée même si les objets en question ont été saisis en vertu d'un titre exécutoire ou si le défendeur se trouve soumis au régime de la faillite ou à un autre régime de liquidation collective.

(3) La confiscation au profit du demandeur prévue au paragraphe 1er peut porter, en tout ou en partie, sur des éléments de nature immobilière sans que la demande ait fait l'objet d'une inscription au bureau des hypothèques.“

**Art. 21.** Le paragraphe 1 de l'article 97 est remplacé par la disposition suivante:

„(1) L'action civile du chef de contrefaçon de brevet pendante devant la juridiction pénale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est renvoyée d'office devant la juridiction civile du même degré pour y être portée au rôle et suivie selon les règles prévues aux articles 80 et 81.“

#### **Chapitre 4. – Des procédures judiciaires destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle**

##### *Section I: Des mesures conservatoires des preuves*

**Art. 22.** La contrefaçon est prouvée par tous moyens.

**Art. 23.** (1) Les personnes qui, aux termes d'une loi relative aux brevets d'invention, certificats complémentaires de protection, topographies de produits semi-conducteurs, droits d'obtentions végétales, dessins et modèles, marques, indications géographiques, appellations d'origine ou droit d'auteur et droits voisins sont habilitées à agir en contrefaçon, peuvent, avec l'autorisation, obtenue sur requête, du président du tribunal d'arrondissement faire procéder en tous lieux, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci.

Le président peut autoriser l'expert à prendre toutes mesures utiles à l'accomplissement de sa mission et dans les limites de celle-ci, et notamment prendre des extraits, copies, photocopies, photographies et enregistrements audiovisuels ainsi que de se faire remettre des échantillons des biens soupçonnés de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée et des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant.

(2) Le président du tribunal d'arrondissement, statuant sur une requête visant à obtenir des mesures de description, examine:

- a) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée, est, selon toutes apparences valable;
- b) s'il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ou qu'il existe une menace d'une telle atteinte.

L'ordonnance précise les conditions auxquelles la description est soumise, notamment en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels, et le délai dans lequel l'expert désigné dépose et envoie son rapport ainsi que, le cas échéant et par dérogation à l'article 25 paragraphe 1, les personnes autorisées à prendre connaissance de celui-ci.

Sauf circonstances particulières expressément mentionnées dans l'ordonnance et justifiant un délai plus long, ce délai n'excède pas deux mois à dater de la signification de l'ordonnance.

(3) S'il le juge nécessaire pour la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué par le requérant et raisonnable compte tenu des circonstances propres à la cause, le président peut, le cas échéant par la même ordonnance ou par une ordonnance distincte, faire défense aux détenteurs des objets contrefaisants, ou des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant, de s'en dessaisir, de les déplacer ou d'y apporter toute modification affectant leur fonctionnement.

Il peut permettre de constituer gardien, de mettre les objets sous scellés et, s'il s'agit de faits qui donnent lieu à revenus, autoriser la saisie conservatoire de ceux-ci pour autant qu'ils apparaissent trouver leur origine directe dans la contrefaçon prétendue.

(4) Le président, statuant sur une requête visant à obtenir, outre la description, des mesures de saisie, examine:

- a) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée, est, selon toutes apparences, valable;
- b) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée;
- c) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le requérant se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit invoqué.

L'ordonnance motive expressément la nécessité des mesures de saisies autorisées au regard des conditions posées par le présent paragraphe.

(5) Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il est opéré conformément à l'article 723 du Nouveau Code de procédure civile.

(6) L'ordonnance est signifiée avant l'ouverture des opérations de description et, le cas échéant, de saisie.

L'ordonnance est exécutoire par provision nonobstant tout recours, sur minute, avant l'enregistrement.

Elle n'est pas susceptible d'opposition.

Toute personne qui n'est pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision qui préjudicie à ses droits dans le mois de la signification de la décision qui aura été faite à l'opposant conformément aux articles 612 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance peut être frappée d'appel par le requérant et par la personne contre laquelle la mesure est ordonnée dans un délai de quinze jours à partir de la signification. L'appel est jugé d'urgence, sommairement et sans que des conclusions écrites doivent être signifiées ou prises à l'audience.

L'arrêt d'appel est susceptible d'opposition dans un délai de quinze jours à partir de la signification à personne ou à domicile.

Le saisi peut, en cas de circonstances nouvelles, requérir la modification ou la rétractation de l'ordonnance, en assignant, comme en matière de référé, à cette fin toutes les parties devant le juge qui a rendu l'ordonnance.

L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée.

(7) La requête doit comporter l'indication du domicile du requérant. Si celui-ci n'a pas son domicile ou sa résidence au Luxembourg, il est tenu d'y élire domicile.

Les experts prêtent serment entre les mains du président compétent avant de commencer leurs opérations. L'article 2 de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes est applicable.

**Art. 24.** (1) Le président du tribunal d'arrondissement ou le juge qui le remplace en référé peut imposer au requérant l'obligation de consigner un cautionnement convenable ou une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du paragraphe du présent article.

Dans ce cas l'expédition de l'ordonnance n'est délivrée que sur la preuve de la consignation faite.

(2) Dans les cas où les mesures de description ou de saisie sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut condamner le requérant, à la demande du défendeur, à verser à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

**Art. 25.** (1) La partie requérante ne peut être présente ou représentée à la description que si elle est expressément autorisée par le président.

Dans son ordonnance, le président ou le juge qui le remplace en référé motive cette autorisation spécialement en rapport avec chacune des personnes ainsi autorisées, en tenant compte des circonstances de la cause, notamment de la protection des renseignements confidentiels.

Le président ou le juge qui le remplace en référé peut assujettir le droit d'être présent sur les lieux aux conditions qu'il détermine.

(2) Sans porter préjudice au droit du requérant de procéder à la description, l'expert veille, tout au long des opérations de description et dans la rédaction de son rapport, à la sauvegarde des intérêts légitimes du prétendu contrefacteur et du détenteur des objets décrits, en particulier quant à la protection des renseignements confidentiels.

(3) Le rapport est déposé au greffe du tribunal d'arrondissement dans le délai fixé conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2.

Copie en est envoyée aussitôt par l'expert, par envoi recommandé avec accusé de réception, au requérant et au détenteur des objets décrits ainsi que, le cas échéant, au saisi.

Ce rapport ainsi que toutes pièces, échantillons ou éléments d'information collectés à l'occasion des opérations de description sont confidentiels et ne peuvent être divulgués ou utilisés par le requérant ou son ayant droit que dans le cadre d'une procédure, luxembourgeoise ou étrangère, au fond ou en référé, sans préjudice de l'application des dispositions des traités internationaux applicables au Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 26.** Si dans le délai fixé dans l'ordonnance ou, à défaut de délai fixé, dans le mois qui suit l'expédition du rapport prévu à l'article 25, le cachet du service postal faisant foi, la description n'est pas suivie d'une action au fond devant le tribunal d'arrondissement compétent, l'ordonnance cesse de produire ses effets à la demande du défendeur.

### *Section II: Des mesures provisoires et conservatoires*

**Art. 27.** (1) Les personnes habilitées à agir en contrefaçon conformément à l'article 23 de la présente loi peuvent, dans les formes du référé prévu par les articles 934 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, saisir le président du tribunal d'arrondissement afin d'obtenir une ordonnance de référé à l'encontre du prétendu contrefacteur ou à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle:

- a) visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle;
- b) visant à interdire, à titre provisoire, la poursuite des atteintes présumées à un droit de propriété intellectuelle;
- c) visant à subordonner la poursuite des atteintes présumées à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du demandeur ou;
- d) visant à ordonner la saisie des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

(2) Le président du tribunal ou le juge qui le remplace, statuant sur cette demande, examine:

- a) si l'existence du droit de propriété intellectuelle, dont la protection est invoquée est, selon toutes les apparences, valablement établie;
- b) si l'atteinte ou la menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée;

- c) dans le cas d'une saisie, si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits, et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le demandeur se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué.

**Art. 28.** (1) Dans le cas d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 23, comprise à l'échelle commerciale, et à la demande du titulaire de ce droit qui justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, le président peut ordonner la saisie à titre conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé, et, le cas échéant, le blocage des comptes bancaires et des autres avoirs de ce dernier.

(2) Le président du tribunal ou le juge qui le remplace, statuant sur cette demande, vérifie:

- a) si l'existence du droit de propriété intellectuelle, dont la protection est invoquée est, selon toutes les apparences, valablement établie;
- b) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée;
- c) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits, et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le demandeur se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué.

**Art. 29.** (1) Dans le cas où il est fait application, par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé aux articles 23, 27 et 28, les mesures provisoires prévues par les articles 934 et suivants du nouveau Code de procédure civile seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets de plein droit, si le demandeur n'a pas engagé une action conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente dans le délai qui sera déterminé par le président du tribunal ou le juge qui le remplace ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance.

(2) Les mesures visées au paragraphe 1er peuvent être subordonnées par le président de la juridiction compétente à la constitution par le demandeur d'un cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du paragraphe 3.

(3) Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, la juridiction peut condamner le demandeur, à la demande du défendeur, à verser à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

**Art. 30.** (1) Lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit, les mesures prévues aux articles 27 et 28 peuvent être ordonnées sur requête du titulaire du droit sans que le défendeur soit entendu au préalable. Les parties en sont avisées sans délai et au plus tard dès l'exécution des mesures ordonnées.

(2) Les alinéas 2 et suivants de l'article 23 paragraphe 6 de la présente loi sont applicables.

#### **Chapitre 5. – Désignation des tribunaux des dessins ou modèles communautaires**

**Art. 31.** Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est compétent avec juridiction sur l'ensemble du territoire national pour statuer en première instance sur les recours introduits sur base du règlement (CE) No 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.

La Cour d'appel connaît de ces affaires en instance d'appel.

Luxembourg, le 7 mai 2009

*Le Rapporteur,*  
Jos SCHEUER

*Le Président,*  
Alex BODRY